



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 50/11

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke ...
hier: Festsetzung des Gegenstandswerts

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 31. Juli 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie der Richter Reker und Hermann

beschlossen:

Der Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens wird auf 75.000,-- EUR festgesetzt.

Gründe

I

Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die teilweise Löschung der für den Antragsgegner eingetragenen Marke ...

Margerite

gemäß §§ 50, 54 MarkenG beantragt, soweit die Marke für die Waren

„Klasse 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; rohes und teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit nicht in anderen Klassen enthalten)“

eingetragen worden ist, weil der Antragsgegner insoweit bei Anmeldung der Marke bösgläubig gewesen sei (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG). Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat antragsgemäß die teilweise Lö-

schung der angegriffenen Marke beschlossen und dem Antragsgegner die Kosten des Verfahrens auferlegt. Die dagegen eingelegte Beschwerde des Antragsgegners hat der Senat mit Beschluss vom 6. März 2013 zurückgewiesen und dem Antragsgegner zugleich die Kosten des Beschwerdeverfahrens auferlegt.

Die Antragstellerin beantragt nunmehr,

den Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens festzusetzen.

Der Antragsgegner, dem Gelegenheit gegeben worden ist, zu diesem Antrag Stellung zu nehmen, hat sich nicht geäußert.

II

Der Antrag auf Festsetzung des Gegenstandswerts ist zulässig. In markenrechtlichen Verfahren vor dem Bundespatentgericht ist der für die Berechnung der Anwaltsgebühren maßgebliche Gegenstandswert gemäß § 33 Abs. 1 i. V. m. § 23 Abs. 2 S. 1 und Abs. 3 S. 2 RVG nach billigem Ermessen zu bestimmen. Bei markenrechtlichen Lösungsverfahren gemäß § 50 MarkenG ist dabei nicht auf das Interesse des Lösungsantragstellers, sondern wegen des Popularcharakters des Lösungsantrags auf das Interesse der Allgemeinheit an der Löschung der Marke abzustellen (BPatGE 41, 100, 101 – COTTO). Je stärker die Marke benutzt wird und je weiter der vom Markenschutz umfasste Bereich der Waren und/oder Dienstleistungen ist, desto höher ist das von der Marke ausgehende Behinderungspotential und damit der Gegenstandswert des Lösungsverfahrens zu bewerten. Dies gilt auch für bösgläubige Anmeldungen, wobei im Falle der Bösgläubigkeit nicht nur auf die Benutzung der Marke, sondern vor allem auf das Interesse der Allgemeinheit an der Beseitigung der von der Rechtsordnung missbilligten Beeinträchtigung des Wettbewerbs abzustellen ist (BPatG PAVIS PROMA 27 W (pat) 68/02 – alphajet).

Bei unbenutzten Marken ist unter Berücksichtigung der Kritik des Bundesgerichtshofs an der Festsetzung zu niedriger Gegenstandswerte durch das Bundespatentgericht (BGH GRUR 2006, 704 - Markenwert) ein Regelwert von nunmehr 50.000,-- €, bei benutzten Marken ein höherer Wert gerechtfertigt (BPatG, GRUR 2007, 176 - Festsetzung des Gegenstandswerts; BPatG PAVIS PROMA, 27 W (pat) 57/07 – MAUI SPORTS; 26 W (pat) 002/10 – Erblüh Tee; 33 W (pat) 138/09 – DEVO; 29 W (pat) 39/09 – Andernacher Geysir; a. A.: 28 W (pat) 95/10).

Im vorliegenden Löschungsbeschwerdeverfahren hat der Antragsgegner selbst eine Benutzung der angegriffenen und nunmehr wegen Bösgläubigkeit gelöschten Marke dargelegt, wobei er die Marke für die Waren, für die eine Löschung erfolgt ist, zum einen selbst im Internet benutzt haben will, und zum anderen dargelegt und unter Vorlage der entsprechenden Vereinbarung glaubhaft gemacht hat, dass er im Mai 2011 auch einem Dritten eine einfache Lizenz zur Benutzung der Marke erteilt hat. Bei dieser Sachlage, bei der eine Benutzung der angegriffenen, bösgläubig angemeldeten Marke eingeräumt worden ist, aber über den Umfang und die Dauer der tatsächlich erfolgten Benutzung von den Parteien des Rechtsstreits dargelegt worden und auch sonst nichts bekannt ist, ist – auch unter Berücksichtigung des Interesses der Allgemeinheit an der Beseitigung der von der Rechtsordnung missbilligten Beeinträchtigung des Wettbewerbs – eine Erhöhung des für unbenutzte Marken angenommenen Regelgegenstandswerts von 50.000,-- EUR um 50 % auf den festgesetzten Gegenstandswert in Höhe von 75.000,-- EUR angemessen.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Hermann

Reker

Bb